



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 130/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 08 077.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

siehe Abb. 1 am Ende

ist als Wort-/Bildmarke für die Waren

"Sonnenbrillen, Brillenfassungen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Die Bezeichnung "Advantage" gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und bedeute "Vorteil, Nutzen, Gewinn, Profit". Damit sei die Bezeichnung zwar nicht beschreibend, es handele sich jedoch um ein gebräuchliches allgemei-

nes Werbewort, das als Hinweis auf die Vorteilhaftigkeit von Produkten verwendet und vom Verkehr auch in diesem Sinne verstanden werde. Es sei dem gebräuchlichen Sprachwortschatz zuzurechnen und werde vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden, da die Bezeichnung keine interpretationsbedürftige Mehrdeutigkeit aufweise.

Die graphische Ausgestaltung verleihe der angemeldeten Marke ebenfalls nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, weil sie sich auf die Wiedergabe in einer gebräuchlichen Schriftart und eine übliche Hervorhebung beschränke.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben mit der Begründung, die Markenstelle habe zu dem Schriftsatz der Anmelderin vom 26. Januar 2001 nicht Stellung genommen und keinerlei konkrete Hinweise vorgebracht, daß das angemeldete Markenwort für die angemeldeten Waren ein Werbewort sei. Weiter führt sie aus, daß aus der werblichen Verwendung des Markenwortes kein Freihaltebedürfnis hergeleitet werden könne. So bezeichne das Wort "Advantage" kein Merkmal der Waren, sondern suggeriere dem Verbraucher lediglich eine positive Bewertung einer Ware im Verhältnis zu anderen Waren eines Wettbewerbers. Ein Warenbezug liege nicht vor, da der Hinweis auf den Vorteil einer Ware durch einen Zusatz, worin der Vorteil bestehen solle, ergänzt werden müsse, um dem Verbraucher eine konkrete beschreibende Sachaussage über die Ware zu vermitteln.

Das Wort "Advantage" sei ausdeutungsbedürftig und könne vom Verkehr nicht ohne weitere Überlegungen im Sinne einer nicht unterscheidungskräftigen Werbeaussage verstanden werden. Es handele sich damit nicht um ein geläufiges, alltägliches nur als solches verständliches Wort. Im übrigen könne eine Verwendung des Wortes "Advantage" zu Werbezwecken für die beanspruchten Waren nicht festgestellt werden. Das liege nahe, da sich Brillengestelle nicht aufgrund bestimmbarer Vorteile voneinander unterscheiden, sondern aufgrund ihrer äußeren Gestalt.

Der Senat hat der Anmelderin einige Beispiele übersandt, in denen das Zeichenwort bzw das deutsche Wort "Vorteil" in Zusammenhang mit Brillen verwendet ist.

Die Anmelderin hat hierzu ausgeführt, "Advantage" sei ein im deutschen Geschäftsverkehr unüblicher Begriff, wenn es um die Anpreisung von Waren ginge. Er sei für sich genommen unklar, da er nur im Zusammenhang mit einer besonderen, als Vorteil definierten Eigenschaft einer Ware Sinn mache. "Advantage" sei vom Senat auch nur in englischsprachigen Internetseiten nachgewiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den Zurückweisungsbeschuß aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft, sowie form- und fristgerecht eingelegt (MarkenG § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2).

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg, weil Schutzhindernisse gemäß Markengesetz § 8 Absatz 2 Nr. 2 und 3 vorliegen, die einer Eintragung des angemeldeten Zeichens entgegenstehen.

Der Senat war bereits in der Sache 30 W (pat) 26/96 mit der Anmeldung "Advantage" für die Waren "Sonnenbrillen, Brillenfassung" befaßt, die durch Beschluß vom 21. Oktober 1996 zurückgewiesen worden ist. Anmelderin war seinerzeit die W... GmbH & Co. KG, die auch ursprünglich Anmelderin des vorliegenden Verfahrens war. Inwieweit wiederholte Anmeldungen derselben Marke für dieselben Waren rechtsmißbräuchlich sein können, ist - soweit ersichtlich -

bislang nur unter dem Gesichtspunkt Umgehung des Benutzungszwangs entschieden, kann aber auch im absoluten Verfahren in Betracht zu ziehen sein. Die Frage kann hier aber dahinstehen, da das Markenwort hier in leicht abgewandelter Schreibweise, also nicht in identischer Form angemeldet ist. An der rechtlichen Beurteilung hat sich indes nichts geändert, so daß im Wesentlichen von den Gründen des damaligen Beschlusses auszugehen ist.

Das englische Wort "advantage" hat die Bedeutung "Vorteil, Nutzen, Gewinn, Profit" (vgl Duden Oxford Großwörterbuch Englisch-Deutsch; Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch).

Mit "advantage" wird im Tennis der erste gewonnene Punkt nach dem Einstand bezeichnet. Der Spieler, der im Vorteil ist, hat gute Chancen, das Spiel zu gewinnen, wenn er diesen Vorteil nutzt. Bei internationalen Spielen - ATP-Tour, Grand-Slam - wird vom Schiedsrichter das Wort "advantage" immer wieder verwendet, um die Spieler und auch das Publikum auf den Punktestand hinzuweisen. In diesem Sinn ist es als Fremdwort Bestandteil der deutschen Sprache (Duden, Fremdwörterbuch, 3. Aufl). Nicht zuletzt aufgrund der beachtlichen Erfolge deutscher Tennisspieler ist Tennis in Deutschland zum Breitensport geworden. Fernsehübertragungen von internationalen Turnieren werden deshalb von beachtlichen Teilen der Bevölkerung angesehen. Diesen Zuschauern ist der Begriff "Advantage" als Bezeichnung für "Vorteil" geläufig, selbst wenn sie die genaue lexikalische Bedeutung nicht kennen sollten. Zumindest jedoch steht das Wort als Synonym für "günstige Position" und "Siegerchance".

Diesen Umstand macht sich die Werbung zunutze, indem sie den Fachausdruck aus der Tennissprache gebraucht, um auf die Vorteile ihrer Ware hinzuweisen. In diesem Sinne wurde das Wort in der Vergangenheit bereits in der Werbung verwendet. So erschien am 15. Oktober 1996 in der Süddeutschen Zeitung (S 23) eine ganzseitige Anzeige der Firma M..., in der sie mit den Begriffen "top spin", "long line", "advantage" und "break" für ihr Modell der C-Klasse warb.

Diese Anzeige wurde in deutschen Illustrierten, so zB der "Bunten", 45. Ausgabe, 1996, wiederholt. Auch wenn derzeit kein deutscher Spitzentennisspieler als Werbeträger im Mittelpunkt einer Werbekampagne steht, wird der Begriff "advantage" als Werbeelement weiter ständig eingesetzt. Hierzu finden sich im Internet zahlreiche Einträge. So wird der Begriff auch im Zusammenhang mit Brillen gebraucht und von einer "A... GmbH" eingesetzt, die Optikern marketingorientierte Werbestrategien anbietet.

Ob diese Verwendung bereits "üblich" im Sinne des Markengesetzes § 8 Absatz 2 Nr. 3 geworden ist, mag dahinstehen, da das Zeichenwort freihaltebedürftig im Sinn von § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG ist. Es ist ohne weiteres einsehbar, daß "Sonnenbrillen, Brillenfassungen" einen speziellen Vorteil, also eine "Advantage" bieten können.

Das Eintragungshindernis dieser Vorschrift besteht nicht nur an Bezeichnungen, die eine eng begrenzte warenspezifische Sachangabe darstellen, sondern auch für Angaben, die andere für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise bedeutsamen Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben (BGH MDR 96, 1028 "MEGA"). Wie der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung betont, betrifft der Versagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch den durch MEGA in Bezug auf Zigaretten gegebenen allgemeinen Hinweis auf deren hervorragenden Geschmack oder sonstige besonders herausgestellte Eigenschaften. Das Freihaltebedürfnis beteht somit an der Bezeichnung MEGA, auch wenn nicht bekannt ist, ob welcher konkreten Eigenschaft der Ware dieses Prädikat zugedacht ist. Deshalb scheint die Beurteilung durch das BPatG (GRUR 1999, 170 ADVANTAGE) insoweit zu eng, als dort das Zeichenwort in Alleinstellung als generell ungeeignet angesehen worden ist, die Waren zu beschreiben.

Die Angabe, daß der Käufer mit dem Kauf einer Ware einen "Vorteil" oder "Vorsprung" gegenüber anderen Kunden gewinne, ist für Sonnenbrillen und Brillenfassungen eine allgemeine Anpreisung, die einen Kaufanreiz schaffen soll.

Die Ansicht der Anmelderin trifft nicht zu, daß es sich bei dem Markenbegriff "Advantage" um einen Begriff ohne Warenbezug handele. Dieser Begriff betrifft gerade nicht nur vage gehaltene, unbestimmbare Umstände, die sich irgendwie Begleitumstände beim Kauf der Ware beziehen, sondern stellt bewußt einen Bezug zur Ware her, indem er beim Käufer den Eindruck erweckt, der Kauf der angepriesenen Sonnenbrillen-fassung bringe ihm auch einen konkreten Vorteil. Der Käufer erwartet durch diesen Hinweis eine irgendwie geartete für ihn vorteilhafte Eigenschaft der Ware. Dazu bedarf es entgegen der Ansicht der Anmelderin auch keiner besonderen Zusätze zur Erläuterung, da sich die durch den allgemeinen Werbebegriff geweckte Käuferwartung auch bei den hier beanspruchten Brillen auf die üblichen für einen Käufer wichtigen Wareneigenschaften bezieht, wie gute Qualität, gutes Preis-Leistungsverhältnis, gutes Design, Haltbarkeit, guter Tragekomfort bis hin zur Imageverbesserung. Der Begriff weist somit nicht die Vielzahl von Bedeutungen auf, die auch von der Ware selbst verschiedene Zusatzleistungen und damit komplexe wirtschaftliche Vorgänge oder auch Vorgänge im nichtwirtschaftlichen Bereich betreffen können (vgl. BGH, WRP 2002, 1075 - Bonus II), sondern ist Anpreisung vorteilhafter Eigenschaften der Ware.

An der Freihaltung derartiger Begriffe besteht aber ein erhebliches Interesse des Verkehrs. Denn die Monopolisierung dieses Wortes als Kennzeichnung einer bestimmten Ware würde seine reine Verwendbarkeit jedenfalls für den Bereich dieser Ware beträchtlich erschweren. Wegen dieses Freihaltebedürfnisses kann die angemeldete Ware für die beanspruchten Waren nicht eingetragen werden.

Dass die Mitbewerber an der Verwendung des Begriffs Vorteil auch als solchem, ein berechtigtes Freihalteinteresse haben, läßt sich nicht zuletzt aus der umfangreichen Rechtsprechung ersehen, die speziell zur Frage vorliegt, unter welchen Umständen eine Werbung mit In Aussicht gestellten Vorteilen irreführend ist. Dabei ist in vielen Fällen gerade die Abgrenzung schwierig, ob die werbemäßig

herausgestellte abstrakte Vorteilsankündigung durch die erst im weiteren Text erklärte Art, worin der Vorteil bestehen soll, die werbemäßige Herausstellung rechtfertigt.

Die der Anmelderin übersandten Belegstellen aus einer Internetrecherche zeigen zumindest indiziell eine werbemäßige Verwendung des Zeichenwortes. Weshalb dabei nach Auffassung der Anmelderin englischsprachige Texte unbeachtlich sein sollen, ist nicht nachvollziehbar. Englisch ist in der Werbesprache allgemein, speziell aber auch bei den hier beanspruchten Waren, die sich auch auf sehr hochwertige Designerstücke beziehen können, sehr verbreitet. Es kommt aber auch nicht darauf an, ob und in welchem Umfang Mitbewerber bereits das Zeichen beschreibend verwenden. Der tatsächliche beschreibende Gebrauch des Zeichenwortes ist nicht Voraussetzung des Eintragungshindernisses. Maßgebend ist allein, ob das Wort abstrakt geeignet ist, einen der in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angeführten Umstände zu bezeichnen.

Im übrigen ist auch darauf hinzuweisen, daß gerade die markenmäßige Verwendung des Zeichens üblicherweise herausgehoben und losgelöst von anderen Angaben erfolgt. Hier würde also das angesprochene Publikum – jedenfalls zu einem maßgeblichen Teil – das Zeichen zwanglos mit seiner Bedeutung von Vorteil erfassen und auch in dem Sinn verstehen, daß ihm beim Erwerb der Ware ein echter Vorteil beschert werde, der sich nicht im bloßen Eigentumserwerb erschöpft, sondern daß ihm etwas angeboten wird, was vorteilhafter ist, als ein auf den ersten Blick gleiches Konkurrenzprodukt. Es mag dann zwar möglich sein, daß dieser suggerierte Vorteil auch tatsächlich besteht oder durch andere Umstände eine Täuschung ausgeschlossen wird, so daß eine Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG), nicht ersichtlich im Sinn von § 37 Abs. 3 MarkenG ist. Aber auch wenn die Markenregistrierung kein positives Benutzungsrecht gewährt, also der Markeninhaber sich nicht darauf berufen kann, daß die Registrierung ihn vor möglichen wettbewerbsrechtlichen Beanstandungen freihalte, sind typische, wettbewerbsrechtlich als unlauter zu qualifizierende Verwendungen nicht ganz außer

Acht zu lassen. Es wäre aber fatal, wenn sich der lauter verhaltende Wettbewerber, der seine Ware in korrekter Weise mit einem besonderen Vorteil versehen hat und dafür berechtigt auch in herausgestellter Form werben möchte, durch den Anmelder an der Verwendung von "Advantage" und möglicherweise sogar an dessen Synonyma gehindert werden könnte, wobei der Markeninhaber zumindest während des Laufes der Benutzungsschonfrist selbst nicht einmal offenlegen müßte, ob und wie man das Zeichen auch wertneutral, nämlich als bloßes Kennzeichen ohne gleichzeitig suggerierte Sachaussage verwenden könne. Hierdurch würde ein unlauterer Behinderungswettbewerb in der Weise unterstützt, daß den Mitbewerbern der Hinweis auf den mit ihrer Ware verbundenen echten "advantage" verboten werden könnte und damit der unzutreffende Anschein einer Produktgleichwertigkeit erweckt werden könnte. Solchen Behinderungsgefahren mag zwar auch über § 23 MarkenG Rechnung getragen werden können, es ist aber gerade auch Aufgabe der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse, solchen nicht nur abstrakt möglichen, sondern sich abzeichnenden Behinderungen zu begegnen.

Daß auch die graphische Gestaltung hier so unwesentlich ist, daß sich der Schutz der Marke nicht darauf beziehen läßt, hat die Markenstelle bereits zutreffend dargelegt.

Die Beschwerde ist deshalb ohne Erfolg.

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Hu

Abb. 1

